

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ НА УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ

Рощупкин Н.А., магистр юриспруденции, частнопрактикующий юрист,
г. Екатеринбург

В работе проанализирован вопрос, подлежат ли правовой охране обозначения, товарными знаками не являющиеся, и если да, то какие законодательно закрепленные способы защиты прав на такие обозначения существуют.

Ключевые слова: товарный знак, исключительное право, защита, спор.

Известно, что в соответствии с п.1. ст.1477 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) товарным знаком является обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Исключительное право на товарный знак возникает с момента его государственной регистрации (ст.ст. 1479, 1480 ГК РФ) и неразрывно связано с ней [1].

Однако прежде, чем какое-либо обозначение будет зарегистрировано, то есть прежде чем такое обозначение «превратится» в товарный знак, оно продолжительное время может выполнять ту же функцию, что и обсуждаемое средство индивидуализации – отличать товары одного производителя от другого. Так, учитывая, что процедура регистрации товарного знака длится не менее 12 месяцев, довольно распространена ситуация, когда товаропроизводитель, не дожидаясь решения Роспатента, начинает маркировать, изготавливаемые им товары обозначением, еще только поданным на регистрацию.

Обратив на это внимание, А.П. Рабец предложила понимать товарный знак в двух аспектах: как явление социальной реальности и как правовую категорию, и при этом, прежде всего как социальную реальность, ведь обозначение, как изображение, существует и до того, как станет товарным знаком [2].

Восприятие товарного знака как социальной реальности изначально может показаться дискуссионным, так как, строго говоря, товарный знак – это исключительно правовая категория и существует только в правовой реальности. В конце концов, именно решение Роспатента о регистрации

(ст.1481 ГК РФ) как юридический факт опосредует придание условному обозначению правового статуса товарного знака.

Однако условные обозначения, используемые в качестве товарных знаков, но в установленном порядке не зарегистрированные, также подлежат правовой защите и в случае конкуренции с уже зарегистрированными товарными знаками даже могут получить приоритет.

Подобные споры характерны в ситуациях, когда одно лицо изначально активно использует и продвигает какое-либо условное обозначение, его не регистрируя, а другое, недобросовестное лицо, пытаясь получить преимущества от его известности среди потребителей, регистрирует его в качестве товарного знака, таким образом приобретая статус правообладателя. Сюда же можно отнести серию споров, известных как «битва за советские товарные знаки» [3], некоторые из которых будут подробнее рассмотрены ниже.

Права лиц, использующих неохранные условные обозначения, в частности, могут быть защищены двумя способами: 1) посредством обращения в антимонопольные органы, уполномоченными рассматривать дела о недобросовестной конкуренции, в данном случае связанной с *приобретением* и использованием исключительного права на товарный знак (ч.2 ст.14 Федерального закона «О защите конкуренции»); 2) посредством обращения заинтересованного лица в Палату по патентным спорам с возражениями против предоставления правовой охраны товарному знаку [4], обосновывая свои возражения положениями пп.1 п.3 ст.1483ГК РФ, которая не допускает государственную регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Яркими примерами, когда права лиц, использующих неохранные условные обозначения, были защищены посредством обращения в антимонопольные органы, служат решения о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительных прав на «советские» товарные знаки «АнтиГриппин», «Дружба», «Янтарь». В целом последовательность развития этих и других аналогичных споров примерно одинакова. Во-первых, имеется обозначение (в данном случае «Антигриппин», «Дружба», «Янтарь»), которое было разработано и использовалось в СССР совместно многими предприятиями и продолжало использоваться ими уже в Российской Федерации. В какой-то момент одно из предприятий, решив закрепить за собой статус правообладателя на уже широко известное среди потребителей обозначение, регистрировало его на

себя, получая тем самым исключительное право его использования. Реализовало оно его, в том числе путем запрета другим участникам гражданского оборота использовать теперь уже принадлежащий ему товарный знак, тем самым, вынуждая заключать лицензионные договоры. Как правило, иные лица, ранее беспрепятственно использовавшие данное обозначение, обращались в антимонопольный орган с просьбой признать действия нового правообладателя недобросовестной конкуренцией. Естественно решения антимонопольного органа, которыми устанавливались факты недобросовестной конкуренции, со стороны правообладателей не оставались без обжалования. Однако и арбитражные суды, зачастую признавали законность решений антимонопольной службы, каждый раз основываясь на схожих мотивах. Так суды указывали, что спорные обозначения использовались множеством субъектов еще в СССР (и порой не имели привязки к какому-либо конкретному производителю) и стали широко известны среди потребителей тогда же, в советское время, и по причинам, которые не зависели от вновь возникших правообладателей (а иногда не зависели и от советских производителей). Основываясь на этом, арбитражные суды признавали законность решений антимонопольных органов, которые затем заинтересованными лицами направлялись в Роспатент и становились основанием для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительной [5].

Примерами защиты прав посредством обращения в Палату по патентным спорам являются товарные знаки «ЛИЛИПУТ ГАЗОН ДЛЯ ЛЕНИВЫХ» (свидетельство № 453396), «СКЭНАР» (свидетельство №188815). В обоих случаях предоставление правовой охраны товарному знаку было признано недействительной на том основании, что правообладатели осуществили регистрацию в качестве товарных знаков обозначений тождественных (сходных до степени смешения) с условными обозначениями, которые до даты приоритета активно использовались другими хозяйствующими субъектами, благодаря чему ассоциировавшихся у потребителей с последними, а не с теми, кто осуществил на себя регистрацию товарного знака [6].

Примечателен спор, связанный с товарным знаком «Провансаль», используемым для маркировки майонеза. Заметим, что данный товарный знак не являлся «советским» и не использовался многими предприятиями, наоборот его активным продвижением занималось одно лицо, а другое пыталось получить преимущество. Как и во всех примерах, приведенных выше, предоставление правовой охраны товарному знаку, зарегистрированному на недобросовестного участника гражданского

оборота, было признано недействительным. Но, если в случае с «советскими» товарными знаками, ни один из участников не получал возможности зарегистрировать товарный знак на себя (формального запрета нет, но тогда эти действия будут такой же недобросовестной конкуренцией), то в случае с товарным знаком «Провансаль», лицо, которое и занималось его развитием, получило возможность стать правообладателем [7].

Завершая ряд примеров, стоит отметить, что неохраняемые условные обозначения как составной элемент фирменного стиля, к примеру, упаковки товара могут быть также защищены антимонопольными органами, но по другим основаниям недобросовестной конкуренции. Например, в связи с введением потребителя в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей (п.2 ч.1 ст.14 ФЗ «О защите конкуренции»). По данному основанию были защищены права изготовителей мороженого и молока, которые обратились в антимонопольный орган в связи с тем, что другой хозяйствующий субъект скопировал, разработанный ими фирменный стиль упаковки, и тем самым вводил в заблуждение потребителей.

Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы:

1. Права на условные обозначения, используемые в качестве товарных знаков, но в установленном порядке не зарегистрированные, могут быть защищены при ряде условий (использование обозначения длительное время, осуществление действий по продвижению такого обозначения на товарном рынке или рынке услуг и возникающая вследствие этого ассоциативная связь у потребителей с конкретным хозяйствующим субъектом).

2. Защита прав в частности осуществляется путем предъявления требований, основанных на ч.2 ст.14 ФЗ «О защите конкуренции» (недобросовестная конкуренция) [8] и на пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ (обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя). Однако не могут быть предъявлены такие требования как, требование о незаконном использовании товарных знаков (товарными знаками они не являются), требование о нарушении исключительных прав (в отношении них не возникает исключительных прав), требование о досрочном прекращении правовой охраны (фактически они не подлежат охране) и др.

Библиографический список

1. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.07.1997 N 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный

знак» // Вестник ВАС РФ. N 10. 1997; абз.1 и 2 п.62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 6. 2009.

2. Рабец А.П. Правовая охрана товарных знаков в России: современное состояние и перспективы. Спб.: Изд-во «Юридический центр Пресс». 2003. С. 39.

3. Сергеев А.П. Битва за советские товарные знаки продолжается. Есть ли выход? // Закон. 2013. N 6. С. 95 – 103; Трусова Е.А., Орешин Е.И. Битва за советские товарные знаки. Введение права преждепользования - выход? // Закон. 2014. N 10. С. 68 - 75.

4. Возражения в Палату по патентным спорам подаются в соответствии с п.1.8 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам». См.: Приказ Роспатента от 22.04.2003 N 56 «О Правилах подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам» // Российская газета. N 95. 2003.

5. Подробнее о споре по товарному знаку «Антигриппин» см.: Постановление ФАС Московского округа от 18.10.2012 по делу N A40-4504/12-148-43; Решение Роспатента от 26.11.2012. Подробнее о споре по товарным знакам «Дружба», «Янтарь» см.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 03.10.2006 N Ф08-4655/2006 по делу N A32-4248/2006-48/158.

6. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.09.2013 по делу №А40–10063/2013; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2012 по делу № А40-85247/11-27-706.

7. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 18.05.2010 по делу N A67-10100/2009. Определение ВАС РФ от 09.07.2010 N ВАС-8619/10.

8. Постановление ФАС Дальневосточного округа от 01.10.2012 N Ф03-4016/2012 по делу N A73-157/2012; Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.09.2012 по делу N A79-7746/2011.